

POSTANOWIENIE

Dnia 7 maja 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział

Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia SO Beata Piwowarska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 maja 2020 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **V.Limited z siedzibą w Nikozji** (Cypr)

z udziałem **P. S.A. z siedzibą w Bielsku Białej**

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddalić wniosek.

UZASADNIENIE

4 maja 2020 r. V. Limited z siedzibą w Nikozji wniosła o udzielenie zabezpieczenia roszczenia, z tytułu naruszenia praw wyłącznych do unijnych znaków towarowych, przysługującego jej przeciwko P. S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej o zakazanie produkowania, wprowadzania na obrotu, oferowania, a także magazynowania w tym celu oraz reklamy wódki Lecą Żurawie, o wyglądzie jak na



zdjęciach: , poprzez:

- i. zajęcie, na czas trwania procesu, produktów o wyglądzie jak na zdjęciach powyżej, znajdujących się w siedzibie obowiązanej pod adresem ul. (...),(...)B. oraz w innych miejscach ustalonych podczas czynności komorniczych,
- ii. ustanowienie, na czas trwania procesu, w stosunku do obowiązanej zakazu produkowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, magazynowania w tym celu, oraz reklamy produktów o wyglądzie jak na zdjęciach powyżej.

Na podstawie art. 756² § 1 w zw. z art. 1051¹ §1 k.p.c. wniosła o zagrożenie P. S.A. nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionej kwoty 2.000 zł za każdy dzień naruszenia obowiązków wynikających z postanowienia zakazującego na czas trwania postępowania działań wskazanych w punkcie ii.

Wskazanie przez profesjonalnego pełnomocnika uprawnionej, że przyszłe roszczenie, które podlegać ma zabezpieczeniu wynika z naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego skutkowało pominięciem przez Sąd przy czynieniu ustaleń faktycznych okoliczności odnoszących się do ochrony interesów gospodarczych przed czynami nieuczciwej konkurencji. Kierując się zasadą terytorializmu Sąd pominął także twierdzenia i dowody dotyczące używania, wtórnej zdolności odróżniającej (rozpoznawalności) znaków towarowych i kolizyjnych oznaczeń poza terytorium Unii Europejskiej, a w szczególności w Rosji, podmiotów nie będących stronami postępowania (CEDC), a także innych oznaczeń (ŻURAWIE), innych działań obowiązanej (spór o wódkę „Biały Bocian”), nie mają one bowiem istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia tego sporu, m.in. dla oceny ryzyka konfuzji konsumenckiej. (k.133-152, 175-179, 202-219)

Sąd ustalił:

V. Limited z siedzibą w Nikozji należy do GRUPY ROUST producenta wódki w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w R. . Spółka jest uprawniona do wyłącznego używania na terytorium Unii Europejskiej znaków towarowych:

- słownego **JURAVLI** zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr 007169451 z pierwszeństwem od dnia 20 sierpnia 2008 r., chronionego m.in. dla towarów w klasie 33. klasyfikacji nicejskiej: napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), w tym wódka.



- przestrzennego zarejestrowanego w EUIPO, po uznaniu rejestracji międzynarodowej, pod nr 01270634, chronionego z pierwszeństwem od dnia 15 lipca 2015 r., m.in. dla towarów w klasie 33. klasyfikacji nicejskiej, w tym wódki. (dowód: świadectwa rejestracji i wydruki z bazy EUIPO k.159-173) Brak dowodu rzeczywistego używania tych znaków towarowych przez uprawnioną na terytorium Unii Europejskiej.

P. S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej jest producentem napojów alkoholowych. (dowód: odpis z rejestru przedsiębiorców KRS k.190-200) Spółka produkuje i wprowadza do obrotu w niewielkich ilościach w sieci handlowej T. wódkę pod nazwą "Lecą Żurawie" w butelkach o wyglądzie:



. (dowód: fotografie k.181-183, dowód zakupu k.188, wydruk ze strony internetowej k.185-186)

Sąd zważył:

Przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi, że bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to:

- a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany;
- b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;
- c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla których znak ten został zarejestrowany w przypadku, gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Ocena identyczności lub podobieństwa znaku zarejestrowanego oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna się opierać na ich zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki należy porównywać całościowo, a decydujące znaczenie mieć będą elementy odróżniające, a nie opisowe. Oznaczenie może być uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza – bez dokonywania zmian lub uzupełnień – wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako całość, wykazuje nieznaczne różnice, które nie zostaną dostrzeżone przez przeciętnego konsumenta. (tak wyrok Trybunału z 20/03/2003 r. C-291/00 *L.*) Dwa znaki towarowe są do siebie podobne, jeżeli z punktu widzenia określonego kręgu odbiorców, są przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 *M.*) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki są identyczne, czy też można mówić zaledwie o podobieństwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znaków i ich całościowego oddziaływania na percepcję należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta. (tak wyroki Trybunału z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 *L.* , z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 *P.*)

Dokonując oceny podobieństwa towarów i usług należy brać pod uwagę wszystkie czynniki charakteryzujące zachodzące między nimi relacje (zależności), szczególnie ich rodzaj i przeznaczenie, sposób używania lub korzystania z nich, warunki w jakich są sprzedawane, a także ich wzajemny, konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sądu z 23/10/2002 r. w sprawie T-388/00 *E.*, z 4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 *C.*) Całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branyymi pod uwagę czynnikami, w szczególności podobieństwem znaków oraz podobieństwem towarów/usług, których one dotyczą, przy czym niski stopień podobieństwa towarów i usług może być zrównoważony znaczącym stopniem podobieństwa znaków i odwrotnie. (zasada wzajemnej zależności - tak wyroki Trybunału z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 *M.*, z 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06 *I.*, z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 *M.*)

W myśl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, gdy znaczna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby zostać skłonią do omyłkowego zakupu towaru pozwanego, myśląc, że jest to towar uprawnionego (uznając, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa), ewentualnie mogłaby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo. (tak wyroki Trybunału z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 C., z 4/05/1999 r. w sprawach połączonych C-108/97, C-109/97 W., z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 L.) Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane w sposób całościowy, według sposobu postrzegania określonego konsumenta, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku, szczególnie wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń i towarów lub usług, których one dotyczą. (tak wyroki Trybunału z 11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 S., z 23/03/2006 r. w sprawie C-206/04 M., z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 M., z 8/05/2014 r. w sprawie C-591/12 P. oraz wyroki Sądu z 9/07/2003 r. w sprawie T-162/01 G. i z 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07 L.)

Właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów, należycie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, przy czym poziom uwagi konsumentów może się różnie kształtować w zależności od kategorii towarów lub usług. (tak wyroki Trybunału z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 L., z 6/05/2003 r. w sprawie C-104/01 L. z 12/01/2006 r. C-361/04 R.) Przeciętny konsument rzadko ma możliwość przeprowadzenia bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, musi zazwyczaj zdać się na zachowany w pamięci niedoskonały ich obraz. Ryzyko konfuzji jest tym większe, im silniejszy jest charakter odróżniający znaku towarowego, który wynika z jego samoistnych cech lub renomy (znajomości, rozpoznawalności na rynku). (tak wyroki Trybunału z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 L., z 11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 S. i z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 C.)

Istnieje pewna współzależność pomiędzy znajomością znaku wśród odbiorców, a jego charakterem odróżniającym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odróżniający. Przy ocenie, czy znak cieszy się wysoce odróżniającym charakterem wynikającym z jego znajomości wśród odbiorców, należy rozpatrzyć wszystkie istotne okoliczności danego przypadku, w szczególności udział znaku w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji, udział procentowy zainteresowanych grup odbiorców, którym znak umożliwia zidentyfikowanie towarów jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczenia izb handlowych i przemysłowych lub stowarzyszeń zawodowych. (tak wyrok Sądu z 12/07/2006 r. w sprawie T-277/04 V.) Ciężar udowodnienia siły znaku towarowego i jego odróżniającego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom rozporządzenia. W ust. 3 art. 9 stanowi, że na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności:

- a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
- b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie, lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
- c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d) używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw;
- e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;

f) używanie oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Zgodnie z art. 189 ust. 1 rozporządzenia, rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię ma skutek zgłoszenia unijnego znaku towarowego od dnia jej rejestracji w zastosowaniu art. 3 ust. 4 protokołu madryckiego lub od dnia późniejszego wskazania Unii w zastosowaniu art. 3 ter ust. 2 protokołu madryckiego.

Gdy sąd uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, o ile nie istnieją szczególne powody, decyzję zakazującą określonych działań. Stosuje również środki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, że jeśli w prawie krajowym istnieją inne jeszcze sposoby (środki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporządzenia, sąd powinien je, na wniosek powoda, zastosować do ochrony znaku unijnego. Odnosi się to wprost do przepisów art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p. Zgodnie z art. 131, do sądów państwa członkowskiego może być złożony wniosek o zastosowanie środków tymczasowych (w tym zabezpieczających) w odniesieniu do unijnego znaku towarowego, które stosuje się, na mocy prawa tego państwa, do znaku krajowego. (ust.1)

Zabezpieczenia roszczeń wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej i zasad uczciwej konkurencji udziela się na zasadach ogólnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, przed wszczęciem postępowania, jak i w jego toku (§ 2). Zgodnie z art. 730¹ k.p.c., wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wtedy, gdy jego brak uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę.

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. przez zajęcie ruchomości - art. 747 pkt 1 k.p.c. Jeżeli jego przedmiotem nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron na czas trwania postępowania - art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.

W ocenie Sądu przyszłe roszczenie V. Limited nie zostało wystarczająco uprawdopodobnione: W pierwszym rzędzie należy wskazać na nieprawidłowe przedstawianie faktów i dowodów, wskazanie tych, które nie mają znaczenia w sporze o naruszenie praw do unijnych znaków towarowych, a przemilczenie tych, od których zależeć może nałożenie na obowiązującą sankcji zakazowych.

Uprawniona nie wyjaśnia okoliczności rzeczywistego używania na terytorium ochrony dla wódek słownego znaku towarowego **JURAVLI** nr 007169451 w postaci w jakiej został on



zarejestrowany ani znaku przestrzennego nr 01270634. Pierwszy z nich został zarejestrowany w 2008 r. mogły zatem zaistnieć przesłanki wygaszenia prawa wyłącznego. Brak także danych, czy w efekcie używania znak zyskał wtórną zdolność odróżniającą, a jeśli tak, w jakim zakresie i na jakim terytorium (których państw członkowskich Unii Europejskiej). Od wyjaśnienia tych kwestii zależeć będzie stwierdzenie naruszenia. Używanie znaków i ich znajomość w Rosji są całkowicie ambiwalentne w sporze o znaki unijne. Dla rozpoznawalności znaku w relatywnym kręgu nabywców alkoholi nieistotna jest także popularność wódki produkowanej w Rosji i dystrybuowanej wśród pracowników CEDC w zamkniętym systemie wewnątrz grupy kapitałowej.

Znak przestrzenny zawiera elementy słowny i graficzne. Pierwszy z nich to słowo „żurawie” w języku i pisane alfabetem rosyjskim. Znajomość tego języka w polskim społeczeństwie, w grupie nabywców alkoholu jest nieznana. Jakkolwiek jednak można uznać, że jest to język obcy popularny wśród Polaków, uczony w szkołach, to wskazywane przez uprawnioną 25% populacji deklarujące jego znajomość nie stanowi znacznej części relatywnego kręgu zdefiniowanych wyżej świadomych, rozważnych nabywców, którzy mogą zostać wprowadzeni w błąd co do pochodzenia oferowanego im alkoholu. Nie wiadomo przy tym jaka część nabywców wódki potrafi czytać słowa pisane cyrylicą i rozumie ich znaczenie.



Znak towarowy ma charakterystyczną srebrno-niebieską kolorystykę korka i etykiety, na której zobrazowano ptaki. Ptak widnieje także na opasce pod korkiem i w szkle nad etykietą. Butelka obowiązanej ma bardzo podobny kształt i korek oraz wizerunek ptaka umieszczonego nad etykietą, której kolorystyka, zestawienie elementów i napisy różnią się jednak zasadniczo od znaku uprawnionej. Wyeksponowane słowo „żurawie”, w języku polskim, znajduje się w dwóch miejscach. Towarzyszy mu słowo „leca”, co zmienia znaczenie napisu kojarząc go raczej z tytułem znanego filmu niż z samymi ptakami.

Oczywiście, skojarzenie między wyglądem butelki obowiązanej i znakiem uprawnionej jest możliwe, jednak Sąd nie jest przekonany, by znaczna liczba osób należących do relatywnego kręgu potencjalnych nabywców alkoholi mogła zostać wprowadzona w błąd co do tego, czy wódka pod

nazwą „Lecą żurawie” pochodzi od uprawnionej do znaku towarowego lub podmiotu powiązanego z nią gospodarczo. Na butelce, która wraz z obydwoma etykietami i opaską pod korkiem powinna być przeciwstawiona znakowi towarowemu, widnieją bowiem treści wiążące pochodzenie towaru z P. S.A., a nie z uprawnioną do znaków towarowych.

Niewyjaśnienie istotnych okoliczności, w szczególności dotyczących systemu dystrybucji, cen, nabywców, obciąża uprawnioną, której zaniechanie uniemożliwia Sądowi dokonanie oceny normatywnej prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Brak zatem podstaw do uznania, że P. S.A. wkroczyła w sferę praw wyłącznych uzasadniającego wystąpienie z roszczeniami określonymi w art. 9 ust. 3 w zw. z ust. 2b rozporządzenia. W okolicznościach sprawy do jej działania nie odnoszą się natomiast definicje naruszenia z pkt a. i c. ust. 2 art. 9 rozporządzenia, ze względu na brak podwójnej identyczności oraz dowodu unijnej renomy znaków towarowych **JURAVLI** i **ЖУРАВЛИ**. Z tych względów Sąd postanowił o oddaleniu wniosku. (*a contrario* art. 730¹ k.p.c.)